

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 102736

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 23 de abril de 2025, MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, solicitó el registro de la Marca MC MONTE-CARLO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 9 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1066 del día 08 de mayo de 2025, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irreregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

¹ **9:** Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.
25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marca previamente registrada

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	OM Optica Montecarlo	PEDRO PABLO ALBA ARIZA	SD2023/0084535	12	9, 44	Marca	Registrada	24 abr. 2035

Los signos a comparar son los siguientes:

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

El signo solicitado	La marca registrada
	

Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Una vez analizados los signos confrontados, esta Dirección observa que la marca solicitada a registro MC MONTE-CARLO reproduce el elemento distintivo de la marca fundamento de negación OM OPTICA MONTECARLO, sin que los elementos modificados que incorporan le otorguen la diferenciación necesaria para permitir a los consumidores distinguir una de la otra.

Lo anterior, toda vez que la combinación “MC” resultan ser la sigla de la expresión MONTE-CARLO, y de esta forma, la distintividad del signo recae sobre la expresión “Monte Carlo”, la cual presenta semejanzas ortográficas y fonéticas con la marca antecedente.

Por su parte, la marca fundamento de negación se conforma por las expresiones OM OPTICA MONTECARLO en donde la combinación OM refiere la expresión “óptica Montecarlo”, y el término “OPTICA” es indicativa de los productos que identifican, así como de sus características, y de esta forma, la distintividad del signo recae sobre la expresión “MONTECARLO”.

Por lo expuesto, es claro que la coexistencia de los signos confrontados generaría en el consumidor un inminente riesgo de confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del mismo término “MONTE-CARLO / MONTECARLO”, causará en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca.

La confundibilidad indirecta se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los



Ref. Expediente N° SD2025/0036984

asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así.

Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca a otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, como sucede en el caso en concreto, en donde la marca solicitada en registro MC MONTE-CARLO reproduce parcialmente la marca antecedente / OM OPTICA MONTECARLO.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 9: Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.

25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

El signo previamente registrado identifica:

Expediente No. SD2023/0084535 Clase 9: Almohadillas auriculares para monturas de gafas; almohadillas nasales de silicona para gafas; almohadillas nasales de silicona para gafas [óptica]; almohadillas nasales para gafas; almohadillas nasales para gafas de sol; anteojos [óptica] y gafas de sol; anteojos y gafas de sol; archivos de imágenes descargables de accesorios de prendas de vestir en cuanto gafas de sol autenticados por tokens no fungibles (nft); archivos de imágenes descargables de accesorios de prendas de vestir en cuanto gafas de sol autenticados por tokens no fungibles [nft]; bisagras para monturas de gafas; bolsas para gafas; cadenas para gafas; cadenas para gafas de sol; cadenas para gafas y gafas de sol; cadenas para gafas y para gafas de sol; cadenas y cordones para gafas de sol; cordones de gafas de sol; cordones para gafas; cordones para gafas de sol; cordones para gafas y gafas de sol; cristales de gafas; cristales de gafas de sol; cristales para gafas de sol; cristales ópticos para gafas de sol; estuches diseñados para gafas de sol; estuches para gafas; estuches para gafas de niños; estuches para gafas de sol; estuches para gafas de sol y gafas de protección; estuches para gafas y gafas de sol; fundas para gafas; gafas; gafas 3d; gafas [óptica]; gafas correctoras; gafas correctoras y de sol; gafas correctoras y gafas de sol.

Clase 44: Optometría; servicios de odontología, optometría y salud mental; servicios de optometría.

Identidad entre los productos que distinguen las marcas en la clase 9.

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos y servicios, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

En el presente caso el signo solicitado pretende identificar productos que no sólo pertenecen a la misma clase que los bienes que se distinguen con la marca registrada, sino que se identifican plenamente con los mismos, dado que las marcas distinguen en común “Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; aparatos de reproducción de imágenes; gafas 3D; estuches para gafas”, entre otros bienes de la clase 9 Internacional, perteneciendo al mismo género de artículos y compartiendo objeto y misma finalidad, razón por la cual, puede ocurrir que los consumidores creen que están adquiriendo productos que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente su calidad, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

Conexidad entre los productos de la clase 25 (marca solicitada) y productos de la clase 9 (marca registrada)

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay conexidad entre los productos que identifican los signos objeto de comparación, para lo cual tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

Esta conexión (razonabilidad) se analiza desde la óptica del consumidor, el cual, teniendo en cuenta la realidad del mercado “(...) *puede asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial*”.

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

Tal como se observa la marca solicitada busca distinguir diferentes “Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.”, mientras que la marca registrada distingue “Almohadillas auriculares para monturas de gafas; almohadillas nasales de silicona para gafas; almohadillas nasales de silicona para gafas [óptica]; almohadillas nasales para gafas; almohadillas nasales para gafas de sol; anteojos [óptica] y gafas de sol; anteojos y gafas de sol; archivos de imágenes descargables de accesorios de prendas de vestir en cuanto gafas de sol autenticados por tókenes no fungibles (nft); archivos de imágenes descargables de accesorios de prendas de vestir en cuanto gafas de sol autenticados por tókenes no fungibles [nft]; bisagras para monturas de gafas; bolsas para gafas; cadenas para gafas; cadenas para gafas de sol; cadenas para gafas y gafas de sol; cadenas para gafas y para gafas de sol; cadenas y cordones para gafas de sol; cordones de gafas de sol; cordones para gafas; cordones para gafas de sol; cordones para gafas y gafas de sol; cristales de gafas; cristales de gafas de sol; cristales para gafas de sol; cristales ópticos para gafas de sol; estuches diseñados para gafas de sol; estuches para gafas; estuches para gafas de niños; estuches para gafas de sol; estuches para gafas de sol y gafas de protección; estuches para gafas y gafas de sol; fundas para gafas; gafas; gafas 3d; gafas [óptica]; gafas correctoras; gafas correctoras y de sol; gafas correctoras y gafas de sol.” razón por la cual no puede desconocerse que se trata de productos con los mismos canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, puede dar lugar que para el consumidor sea razonable concluir, que quien se encarga de ofertar lentes para el sol y archivos de imágenes descargables de accesorios de prendas de vestir en cuanto gafas de sol autenticados por tókenes no fungibles (nft), también sea el encargado de ofertar prendas de vestir, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca MC MONTE-CARLO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

⁵ 9: Gafas de sol; estuches para gafas de sol; cordones para gafas de sol; gafas correctoras; monturas de gafas; aparatos e instrumentos fotográficos; cámaras cinematográficas; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos de enseñanza; aparatos de grabación de sonido; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación de imágenes; aparatos de transmisión de imágenes; aparatos de reproducción de imágenes; discos compactos(CDs); DVDs; Soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de calcular; software de juegos; software (programas grabados); periféricos informáticos; trajes de buceo; trajes húmedos; guantes de buceo; máscaras de buceo; extintores; gafas [óptica]; gafas 3D; artículos de óptica para la vista; estuches para gafas; tarjetas de circuitos integrados; bolsas diseñadas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes; pilas eléctricas; equipos de procesamiento de datos; ordenadores; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes [smartphones]; lectores de libros electrónicos.

Resolución N° 102736

Ref. Expediente N° SD2025/0036984

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca MC MONTE-CARLO (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 4 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁶ 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; ropa de cuero; cinturones [prendas de vestir]; pieles [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; fulares; corbatas; prendas de calcetería; calcetines; pantuflas para dormitorio; calzado de playa; botas de esquí; calzado de deporte; ropa interior.